



IN NAAM VAN DE KONING

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht
handelskamer

locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/483877 / KL ZA 19-186

Vonnis in kort geding van 20 september 2019

in de zaak van

de stichting
STICHTING GARANTIEFONDS ZONNEENERGIE,
gevestigd te Laren,
eiseres,
advocaten mrs. S. Kleerebezem en C. Brocklebank te Lelystad,

tegen

de stichting
STICHTING GARANTIEFONDS DUURZAME ENERGIE,
gevestigd te Almere,
verweerster,
advocaat mr. M.H. Hamberg te Amsterdam.

Partijen zullen hierna SGZE en SGDE genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 juli 2019 met producties (1-11),
- de brief van 27 augustus 2019 van SGZE met een akte wijziging/vermeerdering van eis met aanvullende producties (12-19),
- de fax van 28 augustus 2019 van SGZE met een aanvullende productie (20),
- de fax van 28 augustus 2019 van SGDE met producties (1-6),
- de fax van 28 augustus 2019 van SGZE met aanvullende producties (21-23),
- de vrijwillige verschijning van partijen op de mondelinge behandeling op 29 augustus 2019, waarbij SGZE haar eis vermeerderd heeft,
- de pleitnota van SGZE,
- de pleitnota van SGDE,
- de aanhouding ten behoeve van het beproeven van een minnelijke regeling,
- de fax van 6 september 2019 van SGZE waarbij namens partijen om vonnis is gevraagd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. SGZE houdt zich bezig met het beheer van een garantiefonds ter ondersteuning van de markt voor zonnepanelen. De ondernemer die is aangesloten bij SGZE meldt ten behoeve van zijn klant elke door hem geleverde installatie van zonnepanelen aan bij SGZE. De klant verkrijgt via SGZE zo een (financiële) zekerheid met betrekking tot de door de klant mogelijk gedane aanbetaling. SGZE zorgt er ook voor dat toekomstige garantieaanspraken in behandeling worden genomen wanneer de leverancier dat niet meer zelf kan doen.

2.2. SGZE is op 29 juli 2014 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. SGZE gebruikt op het internet de domeinnaam www.SGZE.nl.

2.3. Op 15 maart 2019 is SGDE opgericht en ook ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. SGDE gebruikt op het internet de domeinnaam www.SGDE.nl.

2.4. SGDE houdt zich bezig met het beheer van een garantiefonds ter ondersteuning van de markt voor duurzame energie (o.a zonnepanelen, isolatie, waterpompen en energieopslag). Anders dan bij de bij SGZE aangesloten ondernemers, krijgen de klanten van de bij SGDE aangesloten ondernemers de keuze of zij (tegen betaling van een bepaalde vergoeding) gebruik willen maken van het garantiefonds.

2.5. SGZE is sinds 17 mei 2019 merkhoudster van het Benelux-woordmerk 'SGZE' voor de klassen 35, 36 en 45.

2.6. Beide partijen maken gebruik van een logo.

Logo SGZE:



Stichting
Garantiefonds
ZonneEnergie

Logo SGDE



3. Het geschil

3.1. SGZE vordert, na vermeerdering van eis, dat SGDE wordt veroordeeld dan wel wordt geboden:

- a. om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het merkenrecht van SGZE te staken en gestaakt te houden;
- b. om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de handelsnamen van SGZE (SGZE en Stichting Garantiefonds ZonneEnergie) te staken en gestaakt te houden;
- c. om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis voor eigen rekening al datgene te doen wat noodzakelijk is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaam <https://www.sgde.nl> binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis wordt doorgehaald;
- d. om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis, aan de advocaat van SGZE te doen toekomen een correct, compleet, schriftelijk, met bewijsstukken onderbouwd door een door SGZE aan te wijzen onafhankelijke gediplomeerde administrateur geverifieerd overzicht van de aantallen garantiecertificaten die zijn verkocht,

verspreid dan wel geleverd en van de brutowinst die met de verkoop van de betreffende diensten of producten is behaald;

- e. ten aanzien van de eisen a. tot en met d, ten aanzien van iedere eis afzonderlijk, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000,- per dag dat SGDE in gebreke blijft met de nakoming van dit gebod/deze geboden, met bepaling van de termijn ingevolge artikel 1019i Rv. op zes maanden;
- f. om SGDE te veroordelen in de werkelijke kosten van de procedure, overeenkomstig artikel 1019h Rv, zie productie 12, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 199,- in het geval van betekening met bepaling dat SGDE de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten verschuldigd is vanaf acht dagen na dagtekening van dit vonnis;
- g. om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis, ieder onrechtmatig handelen jegens SGZE zoals bedoeld in het lichaam van deze dagvaarding te staken en gestaakt te houden; een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan SGZE te betalen dwangsom van EUR 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel - zulks ter uitsluitende keuze van SGZE - elke gebeurtenis, dat SGDE met de nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;
- h. om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis, op haar eigen kosten, al datgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat haar handelsna(a)m(en) en statutaire na(a)m(en) voor zover betreffende de vermelding van de naam SGDE dan wel Stichting Garantiefonds Duurzame Energie alsook, het mailadres info@sgde.nl en de website www.sgde.nl wordt/worden uitgeschreven uit het register van de Kamer van Koophandel in verband met haar onderneming, onder meer door het geven van een onvoorwaardelijke opdracht daartoe aan de Kamer van Koophandel, en dat SGDE tevens alle andere en verdere formaliteiten zal verrichten die daarvoor noodzakelijk zijn.

3.2. SGDE voert verweer met conclusie tot afwijzing van het gevorderde met veroordeling van SGZE in de proceskosten ex art. 1019h Rv, de nakosten daaronder begrepen, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Ingevolge artikel 4.6 lid 3 Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) dient, voordat op de inhoud van het geschil - voor zover betrekking hebbend op de gestelde merkinbreuk - wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. Nu SGDE gevestigd is in het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland is de voorzieningenrechter bevoegd.

merkrecht

4.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft SGZE zich onder meer beroepen op het bepaalde in artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Dit artikel bepaalt dat - voor zover hier van

belang - de merkhouders zich kan verzetten tegen ieder gebruik dat in het economisch verkeer wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien door dat gebruik bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.

4.3. Volgens vaste jurisprudentie moet de vraag naar het verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld volgens de indruk die het merk en het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. Ten aanzien van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken geldt dat dit dient te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door het merk en het teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen.

4.4. Het door SGDE gestelde uitgangspunt dat dat zij 'SGDE' nooit zelfstandig gebruikt als teken (of merk) omdat het altijd wordt gebruikt in combinatie met de volledige benaming (Stichting Garantiefonds Duurzame Energie), met een logo of anderszins, wordt verworpen. SGDE is op 15 maart 2019 opgericht en heeft alleen de naam SGDE laten inschrijven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Ook de domeinnaam van SGDE bestaat enkel uit deze vier letters aangevuld met de extensie '.nl'. Op de website wordt SGDE tekstueel en visueel nagenoeg uitsluitend aangeduid als SGDE. Ook het door SGDE gebruikte logo legt nagenoeg volledig de focus op de letters SGDE. Bij de verdere beoordeling van het geschil zal ook van een (voldoende mate van) zelfstandig gebruik door SGDE van het teken 'SGDE' worden uitgegaan.

4.5. Het door SGDE gebruikte teken 'SGDE' komt visueel in sterke mate overeen met het woordmerk 'SGZE' van SGZE. Het merk en het teken bestaan namelijk elk uit vier letters, waarbij alleen de derde letter anders is. Alle letters van het merk en teken worden bovendien uitsluitend in hoofdletters geschreven. Auditief is er ook sterke gelijkenis. De vier letters van het merk en teken worden elk apart uitgesproken. De eerste twee letters en de vierde letter van het merk 'SGZE' en teken 'SGDE' worden volledig op dezelfde wijze uitgesproken. Alleen bij de derde letter is er een verschil (een D respectievelijk een Z). Dit laatste wordt echter niet van zodanig belang geacht dat dit tot de conclusie leidt dat het merk en teken niet in sterke mate auditief overeenstemmen.

4.6. Anders dan bij visuele en auditieve overeenstemming, waarbij het gaat om directe, zintuigelijke waarneming, berust begripsmatige overeenstemming naar haar aard op een meer abstracte notie, zoals een gemeenschappelijke betekenis (hetgeen ook bij vertaalde woordmerken het geval kan zijn), een gedeelde eigenschap of een gemeenschappelijk kenmerk van de beide tekens. Dat er ook sprake is van (enige) begripsmatige overeenstemming tussen het merk 'SGZE' en het teken 'SGDE' is niet gesteld of gebleken.

4.7. De diensten van partijen zijn naar het oordeel van de rechtbank ook in voldoende mate soortgelijk. Beide partijen richten zich op de markt van zonnepanelen. Leveranciers van zonnepanelen kunnen zich bij het garantiefonds van SGZE of SGDE aansluiten. Op

deze wijze wordt aan de consument een extra bescherming geboden bij de aankoop en installatie van zonnepanelen. De omstandigheid dat in het bedrijfsmodel van SGDE aan klanten van de deelnemende ondernemers de gestelde zekerheid van het garantiefonds als een optie wordt aangeboden (bij SGZE hebben de deelnemende ondernemers en diens klanten geen keuze) betekent niet dat de diensten niet als soortgelijk zijn aan te merken. De omstandigheid dat SGDE stelt zich ook te richten op leveranciers van andere vormen van duurzame energie dan alleen zonnepanelen leidt niet tot een ander oordeel. Dit geldt te meer nu SGDE ter zitting heeft gesteld dat er nog geen leveranciers bij haar aangesloten zijn die meer dan alleen zonnepanelen leveren en installeren.

4.8. SGZE heeft als haar relevant publiek in eerste instantie genoemd de leveranciers van zonnepanelen (zie o.a. de dagvaarding onder randnummer 7). Maar SGZE heeft nadrukkelijk gemeld dat zij zich ook (direct en indirect) richt op consumenten die zonnepanelen willen kopen en laten aanleggen. Zo wordt meteen op de startpagina van de website van SGZE de potentiële consument-koper aangesproken en gewezen op de zekerheid die de bij SGZE aangesloten bedrijven bieden. Ter zitting is voorts onweersproken door SGZE gesteld dat van elke door de bij SGZE aangesloten leverancier verkochte zonnepaneel ongeveer € 40,-- door de leverancier aan SGZE wordt afgedragen en dat de helft van dit bedrag wordt gereserveerd voor het garantiefonds en dat de andere helft door SGZE wordt gebruikt voor reclame die zich onder meer direct richt op de potentiële consument die zonnepanelen wil kopen en laten installeren.

4.9. SGDE stelt ook zich allereerst te richten op ondernemingen die zich bevinden in de branche van (duurzame) energie. De consument wordt volgens SGDE pas betrokken bij de stichting via de bij haar aangesloten ondernemingen. SGDE gaat er daarbij echter volledig aan voorbij dat consumenten via de website van SGDE een offerte voor de levering en plaatsing van zonnepanelen aanvragen, waarna zij dan binnen 48 uur een vrijblijvende offerte van een van de deelnemers van SGDE ontvangen. Op de website van SGDE staat dat 10+ deelnemers meedoen, maar de namen van deze deelnemers worden - anders dan op de website van SGZE - niet bekend gemaakt. De consument kan dus feitelijk voornamelijk via de website van SGDE in contact komen met de deelnemers van SGDE. Overigens is ter zitting gebleken dat er op dit moment eigenlijk niet meer dan twee ondernemingen bij SGDE betrokken zijn.

4.10. Op grond van het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat een wezenlijk onderdeel van het relevante publiek voor SGZE en SGDE de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gewone consument is die zich oriënteert op de koop en installatie van zonnepanelen.

4.11. Op grond van de hiervoor beschreven visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken, de omstandigheid dat de diensten soortgelijk zijn en SGZE en SGDE zich beiden (ook) richten op de gemiddelde consument acht de voorzieningenrechter het in voldoende mate aannemelijk dat een bodemrechter - later oordelende - zal beslissen dat bij het in aanmerking komende publiek de in artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE bedoelde verwarring kan ontstaan.

oudere rechten versus jonger merk

4.12. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.23 lid 2 BVIE heeft de merkhouders niet het recht een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen en wordt gebruikt binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.

4.13. SGDE heeft zich beroepen op het bepaalde in artikel 2.23 lid 2 BVIE stellende dat het woordmerk 'SGZE' later is geregistreerd dan het gebruik door SGDE van de afkorting 'SGDE' en het logo. Enige onderbouwing van de ook in artikel 2.23 lid 2 genoemde voorwaarde dat het ouder recht ook erkend moet zijn ingevolge de wettelijke bepalingen is niet gegeven. Sterker, SGDE stelt bijvoorbeeld nadrukkelijk dat zij (nog steeds) geen onderneming is in de zin van de Handelsnaamswet, zodat ook niet aannemelijk is dat zij ten tijde van het onder 2.3 bedoelde merkdepot het teken 'SGDE' al gebruikte als handelsnaam. Dat het beroep van SGDE op het bepaalde in artikel 2.23 lid 2 BVIE door de bodemrechter zal worden gehonoreerd is dan ook niet aannemelijk, zodat in kort geding hier aan voorbij wordt gegaan.

conclusie merkrecht

4.14. De slotsom is dat met voldoende mate van zekerheid kan worden geconcludeerd dat de bodemrechter – later oordelende – zal beslissen dat SGDE door het gebruik van het teken 'SGDE' inbreuk maakt op het merkrecht van SGZE.

handelsnaamrecht

4.15. Ingevolge het bepaalde van art. 5 Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.16. SGDE betwist dat SGZE en SGDE ondernemingen zijn in de zin van de handelsnaamwet. SGDE wordt niet in dit standpunt gevolgd. Daartoe geldt het volgende. SGZE is sinds 2014 actief op de markt van zonnepanelen en streeft sindsdien ten behoeve van de bij haar aangesloten ondernemingen op commerciële wijze naar materieel voordeel. Dit levert een onderneming op in de zin van de Handelsnaamwet. Voor SGDE geldt dat zij pas sinds 15 maart 2019 is opgericht. Ter zitting is door haar gesteld dat er op dit moment weinig commerciële activiteiten ontplooid worden en dat er slechts twee ondernemingen zijn aangesloten bij SGDE. Daarentegen is ter zitting ook door haar gesteld dat men druk bezig is om de activiteiten van SGDE te intensiveren en dat een aantal onderneming 'klaar staan' om zich bij SGDE te voegen. SGDE is dus aan te merken als een startende onderneming die zich ook richt op het behalen van materieel voordeel.

4.17. Op moment van dit kort geding kan er dus uitgegaan worden van het gebruik door SGZE van de handelsnamen 'SGZE' en 'Stichting Garantiefonds ZonneEnergie' en het

gebruik door SGDE van de handelsnamen 'SGDE' en 'Stichting Garantiefonds Duurzame Energie'.

handelsnamen 'SGZE' en 'SGDE'

4.18. De diensten van SGZE en SGDE worden (onder meer) via het internet aangeboden zodat zij zich beiden actief richten op de gehele Nederlandse markt. Beide partijen richten zich daarbij op de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gewone consument die zich oriënteert op de koop en installatie van zonnepanelen.

4.19. Gelet op hetgeen is overwogen met betrekking tot het merk 'SGZE' en het teken 'SGDE' is ook met betrekking tot de geringe afwijking tussen de handelsnamen 'SGZE' en 'SGDE' verwarring te duchten bij het publiek tussen de ondernemingen SGZE en SGDE. Niet alleen is dus sprake van een botsing tussen het merk 'SGZE' en de handelsnaam 'SGDE', maar ook op grond van de handelsnaamwet kan SGZE zich verzetten tegen het gebruik door SGDE van de handelsnaam 'SGDE'.

4.20. Het door SGDE in haar pleitnotitie (nr. 25) gestelde dat zij niet hoefde te vrezen dat het gebruik van 'SGDE' op bezwaren van SGZE zou stuiten omdat Stichting Garantiefonds ZonZeker ook gebruik maakt van de afkorting SGZZ en de website www.sgzz.nl (zie randnummer 25 pleitnotitie SGDE), leidt niet tot een ander oordeel. SGZE heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Stichting Garantiefonds ZonZeker zich met name naar het publiek presenteert onder de handelsnamen ZonZekerZonderZorgen, ZonZeker en Waarborgfonds ZonZeker alsmede dat Stichting Garantiefonds ZonZeker feitelijk gebruik maakt van de website www.zonzekerzonderzorgen.nl.

handelsnamen 'Stichting Garantiefonds ZonneEnergie' en 'Stichting Garantiefonds Duurzame Energie'

4.21. Anders dan bij de handelsnaam 'SGZE' is niet voldoende aannemelijk dat een bodemrechter - later oordelende - zal beslissen dat de handelsnaam 'Stichting Garantiefonds ZonneEnergie' bescherming verdient op grond van de handelsnaamwet. De handelsnaam 'Stichting Garantiefonds ZonneEnergie' is geheel beschrijvend, zodat ook de beschermingsomvang gering is. Het toekennen van enige bescherming op deze handelsnaam ten opzichte van de handelsnaam 'Stichting Garantiefonds Duurzame Energie' zou betekenen dat het gebruik van een handelsnaam van vier woorden beginnend met 'Stichting Garantiefonds' en eindigend met 'Energie' door SGZE wordt gemonopoliseerd, hetgeen niet wenselijk is. De keuze van de vier beschrijvende woorden Stichting, Garantiefonds, Zonne en Energie, is ook niet dusdanig creatief dat in uitzondering op voormeld punt SGZE toch enige vorm van bescherming van haar handelsnaam 'Stichting Garantiefonds ZonneEnergie' moet worden toegekend.

4.22. Dat SGDE niet bij toeval in zijn algemeenheid dicht tegen SGZE lijkt aan te schuren is wel voldoende aannemelijk gemaakt door SGZE. Hoewel de inhoud van algemene voorwaarden niet per definitie hoeven te verschillen, is de volgorde van de algemene voorwaarden en het tekstgebruik van de algemene voorwaarden van SGDE wel opvallend gelijk aan de algemene voorwaarden van SGZE. De door SGDE genoemde omstandigheid dat haar algemene voorwaarden door een advocaat zijn opgesteld is in dat kader een onvoldoende (en weinig geloofwaardige) verklaring voor de vele tekstuele

overeenkomsten van de algemene voorwaarden van SGZE. Daarbij komt dat een van de twee deelnemers bij SGDE een oud-deelnemer van SGZE is en het dus aannemelijk is dat deze uit dien hoofde ook kennis heeft gekregen van de precieze inhoud van de algemene voorwaarden van SGZE. Toch levert een en ander in deze procedure niet een bijkomende omstandigheid op waarop SGZE kan ageren tegen het gebruik door SGDE van de handelsnaam 'Stichting Garantiefonds Duurzame Energie'. Hetzelfde geldt voor hetgeen SGZE gesteld heeft over de vermeende gelijkheid van de websites van SGZE en SGDE. In de markt van zonnepanelen wordt namelijk al snel gebruik gemaakt van een foto van een of meerdere daken met zonnepanelen met meestal ook een medewerker/installateur die in beeld wordt gebracht.

onrechtmatig handelen

4.23. SGZE heeft ter zitting gesteld dat de handelwijze door SGDE tevens als onrechtmatig als bedoeld in art. 6:162 lid 2 BW moet worden beschouwd. Gelet op hetgeen in dit vonnis is overwogen over de inbreuk op het merkrecht en op de handelsnaam 'SGZE' van SGZE is geen nader oordeel over het vermeend onrechtmatig handelen van SGDE nodig. De aanvullende grondslag van onrechtmatige daad leidt namelijk niet tot toewijzing van meer voorzieningen dan op grond van het merkenrecht en de handelsnaamwet in kort geding al toewijsbaar is, zoals uit de hierna te geven overwegingen over de (toewijsbaarheid van de) specifieke vorderingen ook zal blijken.

conclusie voor het gevorderde

4.24. Onder 4.14 is overwogen dat in deze procedure er van uit moet worden gegaan dat SGDE door het gebruik van het 'teken' inbreuk maakt op het merkrecht 'SGZE' van SGZE. Het onder 3.1. onder a. gevorderde gebod om iedere inbreuk op het merkenrecht van SGZE te staken en gestaakt te houden is dan ook in na te melden zin toewijsbaar.

4.25. Het onder 3.1 onder b. gevorderde gebod om iedere inbreuk op de handelsnamen van SGZE te staken en gestaakt te houden is toewijsbaar voor zover het de handelsnaam 'SGZE' betreft. Zoals onder 4.19 is overwogen kan SGZE zich namelijk verzetten tegen het gebruik door SGDE van de handelsnaam 'SGDE'. Er is geen grond om een voorziening betreffende de bescherming van de door SGZE gebruikte handelsnaam 'Stichting Garantiefonds ZonneEnergie' te treffen (zie 4.21 en 4.22).

4.26. De onder 3.1 onder c. gevorderde medewerking tot het doorhalen van de domeinnaam www.sgde.nl komt in na te melden zin voor toewijzing in aanmerking. Het gebruik door SGDE van deze actieve domeinnaam levert namelijk een inbreuk op van het merk 'SGZE' en de handelsnaam 'SGZE' van SGZE.

4.27. De onder 3.1 onder d. gevorderde afgifte van overzichten van de garantiecificaten en van de brutowinst wordt niet toegewezen. SGDE is een startende onderneming en niet gesteld of gebleken is dat er daadwerkelijk garantiecificaten zijn verkocht/verspreid/geleverd. Voorts geldt dat voor de afdracht van winst (waartoe de gevorderde afgifte van de overzichten van belang is) sprake dient te zijn van kwader trouw aan de zijde van SGDE. Van een dergelijke moedwillige of opzettelijk gepleegde (merk)inbreuk is sprake indien SGDE bewust moet zijn geweest van het inbreuk makende karakter van haar handelen. Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien

degene wiens handelen achteraf inbreuk makend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Er is onvoldoende aanleiding om in kort geding op dit punt op het van de bodemrechter te verwachten oordeel vooruit te lopen.

4.28. De onder 3.1 onder e. gevorderde dwangsom van € 1.000,-- zal worden toegewezen met een hierna te vermelden maximum. Verder zal de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv worden bepaald op zes maanden.

4.29. Het na de vermeerdering van eis onder 3.1 onder g. gevorderde gebod dat SGDE 'ieder onrechtmatig handelen jegens SGZE' staakt en gestaakt houdt' is niet toewijsbaar. Voor de aan SGDE verweten onrechtmatigheid volstaat SGZE in het gewijzigde petitum met de verwijzing naar het lichaam van de dagvaarding. De dagvaarding gaat echter uitsluitend - voor zover hier van belang - over de gestelde inbreuk van het merkrecht (nrs. 6-7) en de gestelde inbreuk van de handelsnaam (nrs 8-20). Nergens wordt melding gemaakt van enig onrechtmatig handelen. Ook het beperkte dat SGZE ter zitting naar voren heeft gebracht over het vermeend onrechtmatig handelen van SGDE leidt niet tot toewijzing van het gevorderde. De vordering is zonder nadere concretisering, die ook na de mondelinge behandeling ontbreekt, te onbepaald om te kunnen worden toegewezen.

4.30. De onder 3.1 onder h. gevraagde voorzieningen betreffen de in het register van de Kamer van Koophandel door SGDE door te voeren wijzigingen. Voor een dergelijk verzoek is de verzoekschriftprocedure ex artikel 6 Hnw de geëigende weg is. Omstandigheden die een dusdanig spoedeisend belang met zich brengen dat thans ook op dit onderdeel een ordemaatregel op zijn plaats is, is niet gesteld of gebleken. De gevraagde voorziening wordt dan ook niet toegewezen.

proceskosten

4.31. SGDE zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De proceskosten betreffende de kwesties over het merkrecht en handelsnaamrecht moeten op de voet van art. 1019h Rv worden vastgesteld. Het onderdeel over de onrechtmatige daad valt niet onder de reikwijdte van art. 1019h Rv. De verhouding tussen beiden wordt gesteld op: 90 staat tot 10.

4.32. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten op de voet van art. 1019h Rv gaat de voorzieningenrechter uit van de door de rechtbanken gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval wordt als uitgangspunt voor de advocaatkosten genomen het (maximum) tarief behorend bij een gewoon kort geding, zijnde € 15.000,-. Dit tarief is gekozen, omdat er twee IE-grondslagen zijn (merkenrecht en handelsnaamrecht), maar de zaak verder niet uitzonderlijk omvangrijk en/of ingewikkeld is.

4.33. SGZE heeft voor zichzelf de volledige proceskosten, voor zover dit de advocaatkosten betreffen, begroot op € 6.647,39 (ex BTW). Dit door SGDE niet betwiste bedrag blijft binnen het onder 4.32 genoemde tarief en kan voor 90% (zijnde € 5.982,65) worden toegewezen. Het overige deel van de advocaatkosten wordt begroot op € 98,-- (zijnde 10% van € 980,--). In totaal bedraagt dit € 6.080,65 aan toewijsbare advocaatkosten.

4.34. de proceskosten aan de zijde van SGZE worden aan de hand van het bovenstaande begroot op:

- betekening oproeping	€	99,01
- griffierecht		639,00
- salaris advocaat		<u>6.080,65</u>
Totaal	€	6.818,66

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt SGDE om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merkrecht van SGZE te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van het teken 'SGDE',

5.2. veroordeelt SGDE om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaam 'SGZE' van SGZE te staken en gestaakt te houden,

5.3. veroordeelt SGDE om na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat noodzakelijk is om de domeinnaam <https://www.sgde.nl> binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis door te (laten) halen,

5.4. veroordeelt SGDE om aan SGZE een dwangsom te betalen van € 1.000,- voor iedere dag dat zij in strijd handelt met (een van de) de hiervoor genoemde hoofdveroordelingen, tot een maximum van € 100.000,- is bereikt,

5.5. bepaalt de termijn ex 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis,

5.6. veroordeelt SGDE in de proceskosten, aan de zijde van SGZE tot op heden begroot op € 6.818,66, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.7. veroordeelt SGDE in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat SGDE niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.C. Hagedoorn en in het openbaar uitgesproken op 20 september 2019.

Voor grosse

20 SEP. 2019

De Griffier van de Rechterbank
Midden-Nederland

